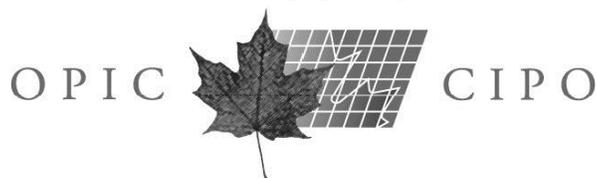


TRADUCTION



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2012 COMC 265
Date de la décision : 11-12-2012

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
de Gilmar S.p.A. à la demande
n° 1 401 742 produite par Icebreaker
Limitée en vue de l'enregistrement de la
marque de commerce ICEBREAKER
REALFLEECE**

[1] Le 2 juillet 2008, Icebreaker Limitée (la Requérante) a produit une demande en vue de faire enregistrer la marque de commerce ICEBREAKER REALFLEECE (la Marque) pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes (selon l'état déclaratif modifié) :

(1) Tissus, tous entièrement faits de véritable laine de toison.

(2) Vêtements, nommément sous-vêtements pour hommes, nommément boxeurs, caleçons, maillots, gilets de corps à manches courtes et à manches longues, caleçons longs, doublures; sous-vêtements pour femmes, nommément camisoles, shorts, caleçons bikini, hauts à manches longues, slip taille basse, caleçons longs, doublures; chemises (à col, à manches longues et à manches courtes), chandails, hauts à capuchon, débardeurs, hauts d'entraînement; jupes et robes; pantalons, pantalons de voyage, shorts; manteaux et vestes d'extérieur; hauts pour enfants; accessoires, nommément gants, foulards, passe-montagnes.

(3) Couvre-chefs, nommément chapeaux, petits bonnets, casquettes, bonnets de ski.

(4) Articles chaussants, nommément chaussettes. (les Marchandises)

La demande est assortie de la date de priorité de production du 17 juin 2008 et fondée sur l'emploi projeté de la Marque par la Requérante au Canada ainsi que sur l'enregistrement et l'emploi de la Marque à l'étranger.

[2] La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 16 septembre 2009.

[3] Le 10 novembre 2009, Gilmar S.p.A. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition. Les motifs d'opposition, selon les modifications apportées le 8 novembre 2010, sont les suivants :

- (a) en contravention de l'alinéa 38(2)a) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch T-13 (la Loi), la Requérante n'a jamais eu l'intention d'employer la Marque au Canada, car la connaissance que la Requérante avait du marché et les plans de commercialisation de cette dernière étaient tels que la Requérante savait que l'emploi de la Marque au Canada ne débiterait jamais;
- (b) en contravention de l'alinéa 30i) de la Loi, la Requérante ne pouvait pas être convaincue d'avoir droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises étant donné l'emploi et l'enregistrement au nom de l'Opposante de la marque de commerce ICEBERG, et l'emploi et la demande d'enregistrement au nom de l'Opposante de la marque de commerce ICE ICEBERG Dessin;
- (c) la Marque n'est pas enregistrable suivant l'alinéa 12(1)d) de la Loi, car elle crée de la confusion avec la marque ICEBERG enregistrée sous le n° TMA345 589 appartenant à l'Opposante;
- (d) la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque suivant les alinéas 16(2)a) et 16(3)a) de la Loi, car à la date de production et à

la date de priorité de production, la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce ICEBERG et ICE ICEBERG Dessin de l'Opposante;

(e) la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque suivant les alinéas 16(2)*b*) et 16(3)*b*) de la Loi, car à la date de production et à la date de priorité de production, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce ICE ICEBERG Dessin à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement (n° 1 358 600) avait déjà été produite;

(f) la Marque n'est pas distinctive de la Requérante.

[4] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante.

[5] La preuve de l'Opposante est constituée de l'affidavit de Massimo Marani. La preuve de la Requérante est constituée de copies certifiées de 27 demandes et enregistrements de marques de commerce comprenant l'élément ICE.

[6] L'Opposante a produit des observations écrites. Une audience a été tenue le 9 août 2012; les parties y étaient toutes deux représentées.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[7] La Requérante a le fardeau ultime d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Il incombe toutefois à l'Opposante de s'acquitter du fardeau initial consistant à présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^{re} inst.), p. 298].

[8] Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition sont les suivantes :

- alinéa 38(2)*a*)/article 30 de la Loi – la date de production de la demande [*Georgia-Pacific Corp c. Scott Paper Ltd* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.), p. 475];

- alinéas 38(2)b)/12(1)d) – la date de ma décision [*Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. and The Registrar of Trade Marks* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.), p. 424];
- alinéa 38(2)c)/paragraphes 16(2) et 16(3) – la date de production de la demande;
- alinéa 38(2)d)/article 2 – la date de production de la déclaration d’opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c. Stargate Connections Inc* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F.)].

Motifs d’opposition

Motifs d’opposition fondés sur l’article 30

[9] L’Opposante allègue que la demande n’est pas conforme aux alinéas 30e) et 30i) de la Loi.

[10] Aucun élément de preuve n’a été produit au soutien du motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30e) de la Loi portant que la Requérante n’a pas l’intention d’employer la Marque au Canada. Conséquemment, ce motif d’opposition est rejeté du fait que l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve initial.

[11] Le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30i) porte que la Requérante ne pouvait pas être dûment convaincue d’avoir droit d’employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les Marchandises puisque la Requérante connaissait l’existence de l’Opposante et de ses marques de commerce. Lorsqu’un requérant a fourni la déclaration exigée par l’alinéa 30i), un tel motif ne peut être retenu que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu’il existe une preuve de mauvaise foi de la part du requérant [*Sapodilla Co Ltd c. Bristol-Myers Co* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), p. 155]. En l’espèce, la demande contient la déclaration exigée et il n’y a ni allégation ni preuve de mauvaise foi ou d’autres circonstances exceptionnelles. Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30i) est rejeté.

Motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d)

[12] J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire de consulter le registre et obtenu confirmation que l'enregistrement n° TMA345 589, reproduit ci-dessous, est en règle [*Quaker Oats Co of Canada Ltd/Cie Quaker Oats du Canada Ltee c. Menu Foods Ltd* (1986), 11 C.P.R. (3d) 410 (C.O.M.C.)]. L'Opposante s'est donc acquittée du fardeau initial qui lui incombait à l'égard de ce motif.

Marque de commerce	Marchandises
ICEBERG	<p>[TRADUCTION]</p> <p>(1) Sacs à main et ceintures.</p> <p>(2) Gilets en tricot, vestes, chemises, robes, blousons et pourpoints, manteaux, imperméables; blousons et manteaux en fourrure, blousons et manteaux en cuir et en peau, jupes, pantalons, jeans, combinaisons-pantalons, shorts, ceintures-écharpes, écharpes, foulards, gants, châles, mouchoirs, chaussettes, serviettes, maillots de bain, chapeaux; bottes, chaussures, pantoufles.</p>

Test en matière de confusion

[13] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du vague souvenir. Le paragraphe 6(2) de la Loi prévoit que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale. Dans l'application du test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir *a*) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; *b*) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; *c*) le genre de marchandises, services ou entreprises; *d*) la nature du commerce; et *e*) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

[14] Cette liste de facteurs n'est pas exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chaque facteur varie en fonction du contexte [*Mattel US Inc c. 3894207 Canada Inc* (2006) 1 R.C.S. 772 (C.S.C.), para. 54]. Je m'appuie également sur l'arrêt *Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 C.P.R. (4th) 361 (C.S.C.), dans lequel la Cour suprême du Canada a indiqué, au paragraphe 49, que la ressemblance entre les marques (alinéa 6(5)e)) est souvent le facteur qui revêt le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion.

Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[15] La marque de commerce de l'Opposante possède un caractère distinctif inhérent, car il n'existe aucun lien apparent entre des icebergs et les marchandises en liaison avec lesquelles la marque de l'Opposante est enregistrée (les Marchandises de l'Opposante).

[16] Il est possible d'accroître la force d'une marque de commerce en la faisant connaître par la promotion ou l'emploi. La preuve de M. Marani, chef de la direction financière de l'Opposante, fournit les renseignements suivants relativement à l'emploi et à la promotion de la marque de commerce ICEBERG de l'Opposante en liaison avec les Marchandises de l'Opposante au Canada :

- L'Opposante vend les Marchandises de l'Opposante sous la marque de commerce ICEBERG au Canada depuis 1982 (para. 8). La marque de commerce ICEBERG est apposée directement sur les Marchandises de l'Opposante ou sur des étiquettes fixées aux marchandises (pièces D et E).
- M. Marani a fourni des images montrant des marchandises de marque ICEBERG vendues au Canada, dont les suivantes : blousons, chandails, chemises à manches longues, débardeurs, jeans, t-shirts, sandales, espadrilles, ceintures, foulards mode, parapluies et foulards d'hiver (pièce E).
- De 2003 à 2010, la marque ICEBERG a été annoncée dans de nombreux catalogues distribués au Canada à des distributeurs, des magasins de détail et des consommateurs (para. 11; pièce H).

- Depuis 1997, l’Opposante exploite les sites Web *iceberg.com* et *icebergjeans.com* qui mettent tous deux en valeur la marque de commerce ICEBERG (para. 15; pièce M).
- À partir de 2007, la marque ICEBERG a été annoncée ou mise en valeur dans divers magazines, dont *Harper’s Bazaar* (mars 2008; mars 2009); *WWD* (février 2010); *Marie Claire* (juin 2007; septembre 2007); *Interview* (mars 2007, avril 2007); *Redbook* (avril 2007); et *US Weekly* (mai 2007) (para. 9; pièce F). Je n’ai pas tenu compte des éléments antérieurs à 2007, car la date pertinente qui s’applique à ce motif d’opposition est la date de ma décision. J’admets d’office le fait que les publications *Harper’s Bazaar*, *Marie Claire* et *US Weekly* bénéficient d’une certaine diffusion au Canada [voir, à titre d’exemple, *Timberland Co c. Wrangler Apparel Corp* (2005), 46 C.P.R. (4th) 201 (C.O.M.C.), p. 207]. Je n’ai pas tenu compte des données issues de l’Audit Bureau of Circulations concernant la diffusion de ces publications au Canada en 2004 (pièce G), parce qu’il s’agit là d’une preuve par ouï-dire et qu’aucune information n’a été fournie quant à sa nécessité ou à sa fiabilité.
- Les ventes de Marchandises de l’Opposante en liaison avec la marque de commerce ICEBERG, réalisées au Canada de 2005 à 2008, sont exposées ci-dessous en euros (d’après les renseignements fournis par M. Marani) :

2005	66 000
2006	139 000
2007	96 000
2008	206 000

- D’après des factures – dont la plus ancienne remonte à 2007 – fournies par M. Marani, des marchandises ont été vendues aux détaillants canadiens suivants : Emma (Montréal, Québec); Via Cavour (Toronto, Ontario) et Verso Milano Sport (Montréal, Québec).

Au vu de la preuve décrite ci-dessus, j’estime que la marque de commerce ICEBERG de l’Opposante est connue dans une certaine mesure au Canada.

[17] La Marque possède un caractère distinctif inhérent d'une force similaire à celui de la marque de commerce de l'Opposante, du fait qu'il n'existe pas de lien direct entre les Marchandises et des icebreakers [brise-glaces]. Je souligne, cependant, que l'élément REALFLEECE ne contribue en rien au caractère distinctif inhérent de la Marque, car il évoque, voire donne une description claire, de la nature ou de la qualité des Marchandises. La Requérante n'ayant produit aucune preuve d'emploi de sa Marque, ce facteur joue en faveur de l'Opposante.

La période pendant laquelle les marques ont été en usage

[18] La période pendant laquelle chacune des marques de commerce a été en usage avantage l'Opposante, car cette dernière a démontré que la marque de commerce ICEBERG est employée au Canada depuis au moins 1982 (para. 8; pièces E et P). En revanche, il n'existe aucune preuve de l'emploi de la Marque au Canada.

Le genre de marchandises, services ou entreprises, et la nature du commerce

[19] Mon appréciation de ce facteur est fonction de l'examen de l'état déclaratif des marchandises de la Requérante tel qu'il figure dans la demande d'enregistrement par rapport aux marchandises visées par les enregistrements de l'Opposante [*Esprit International c. Alcohol Countermeasure Systems Corp* (1997), 84 C.P.R. (3d) 89 (C.O.M.C.), pp. 98 et 99].

[20] J'estime qu'à l'exception des marchandises décrites comme des « tissus, tous entièrement faits de véritable laine de toison », les Marchandises recourent les Marchandises de l'Opposante. De plus, comme aucune des parties n'impose de restriction quant aux voies de commercialisation de leurs marchandises, les produits respectifs des parties pourraient tous, en principe, être vendus dans les mêmes magasins. Par conséquent, ce facteur avantage l'Opposante en ce qui a trait aux Marchandises, exception faite des « tissus, tous entièrement faits de véritable laine de toison ».

Le degré de ressemblance entre les marques de commerce

[21] Il est clairement établi en droit que pour évaluer adéquatement le degré de ressemblance entre deux marques, il faut considérer les marques dans leur ensemble et éviter de placer ces dernières côte à côte pour scruter et comparer les similitudes et les différences de leurs éléments constitutifs. Dans *Masterpiece* [au para. 64], la Cour suprême du Canada a émis l'opinion qu'il

est préférable, lorsqu'on compare des marques entre elles, de se demander d'abord si l'un des aspects des marques en cause est particulièrement frappant ou unique.

[22] En l'espèce, j'estime que les éléments qui ressortent le plus de chacune des marques sont les mots ICEBERG et ICEBREAKER. S'il est vrai que les mots ICEBERG et ICEBREAKER présentent une certaine ressemblance sur les plans graphique et phonétique du fait de leur préfixe commun (ICE), leur finale différente suffit à distinguer les marques entre elles. En outre, le préfixe ICE n'étant pas un élément distinct des marques, il s'ensuit que le mot ICE ne serait pas nécessairement perçu d'une manière distincte par les consommateurs.

[23] En ce qui concerne la ressemblance sur le plan des idées suggérées, je suis d'avis que les marques évoquent des idées différentes, néanmoins apparentées dans une certaine mesure. J'estime que la marque de commerce ICEBERG évoque un iceberg, ou une grande masse de glace flottante détachée d'un glacier, tandis que la Marque évoque un tissu molletonné vendu sous la marque ICEBREAKER, laquelle rappelle un navire conçu pour frayer un passage en brisant les glaces [ces définitions sont extraites du *Canadian Oxford Dictionary*, 2^e éd.; voir *Tradall SA c. Devil's Martini Inc* (2011), 92 C.P.R. (4th) 408 (C.O.M.C.), para. 29 en ce qui concerne le pouvoir d'admettre d'office des définitions du dictionnaire]. À l'audience, la Requérante a soutenu que la Marque évoquait un produit capable de tenir le froid ou la glace en échec. Or, étant donné que le mot ICEBREAKER [brise-glace] est un mot défini dans les dictionnaires et que rien n'indique que les Marchandises soient employées pour tenir le froid en échec, j'estime que ce n'est pas là l'idée que la Marque évoquerait dans l'esprit des consommateurs.

[24] Le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation, dans le son et dans les idées suggérées joue en faveur de la Requérante.

Autres circonstances de l'espèce

(i) preuve relative à l'état du registre

[25] L'Opposante fait valoir que le préfixe ICE est l'élément le plus important du fait que la première partie, ou la première syllabe, d'une marque est considéré comme la plus importante au

regard du caractère distinctif : voir *Conde Nast Publications Inc c. Union des éditions modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1^{re} inst.), p. 188. La Requérante, pour sa part, soutient que l'importance de toute ressemblance entre les marques des parties découlant de l'élément commun ICE est atténuée par la preuve relative à l'état du registre. Les marques pertinentes, parmi celles qu'a soumises la Requérante, sont les suivantes : demandes n^{os} 1 346 200 pour CRASHED ICE; et 1 426 712 pour GIRLS KICK ICE; et enregistrements n^{os} TMA783 659 pour ICE SKIN; TMA449 507 pour CENTRE ICE; TMA498 175 pour CENTRE ICE; TMA504 140 pour ICE ISLAND; TMA546 762 pour ICE-TECH; TMA677 542 pour FIRE + ICE; TMA583 920 pour NORTHERN ICE; TMA571 579 pour CHINO ICE JEANS Dessin; TMA594 528 pour NORTHERN ICE Dessin; TMA570 679 pour COLD AS ICE; et TMA492 212 pour ICE FLANNEL, toutes étant employées en liaison avec divers types d'articles vestimentaires.

J'estime que les autres demandes et enregistrements de marque de commerce soumis par la Requérante ne sont pas pertinents pour les raisons exposées ci-dessous :

- demandes n^{os} 1 151 905 pour BLACK ICE NAKED; 1 151 906 pour BLACK ICE; 1 467 960 pour ICE LOCK Dessin; 1 260 615 pour ICE CAPADES; et 1 187 561 pour ICE CREAM – ces demandes ne sont pas fondées sur l'emploi [*Kraft Canada Inc c. Happy Planet Foods Inc*; 2005 CarswellNat 2772 (C.O.M.C.), para. 21];
- demande n^o 1 238 361 pour ICE CREAM Dessin – cette demande n'est pas en instance;
- enregistrement n^o TMA590 959 pour WESTMOUNT CENTRE ICE – les marchandises visées par l'enregistrement ne sont pas du même genre que les Marchandises et les Marchandises de l'Opposante [*Camiceria Pancaldi & B Srl Ltee c. Cravatte Di Pancaldi Srl*; 2007 CanLII 80816 (C.O.M.C.), para. 38];
- enregistrements n^{os} TMA322 543; TMA336 019; TMA570 860 et TMA751 298 pour ICEBREAKER – ces enregistrements appartiennent à l'Opposante et, par conséquent, ne peuvent être inclus dans la preuve relative à l'état du registre [*Allergan Inc c. Lancôme Parfums & Beauté & Cie, société en nom collectif* (2007), 64 C.P.R. (4th) 147 (C.O.M.C.), p. 169];

- enregistrements n^{os} TMA778 397 pour ICE PIRATES Dessin; TMA530 865 pour THE ICE GARDENS Dessin; et TMA514 989 pour AUTHENTIC CENTER ICE COLLECTION Dessin – ICE n’est pas un élément dominant de ces marques de commerce [voir, à titre d’exemple, *RPM, A Partnership c. American Biltrite Intellectual Properties, Inc* (2011), 92 C.P.R. (4th) 329 (C.O.M.C.), para. 44].

[26] L’Opposante soutient que la preuve produite par la Requérante n’est pas suffisante pour permettre de tirer des conclusions quant à l’état du marché et, à cet égard, cite diverses décisions du registraire dont *Air Miles International Trading BV c. Sea Miles LLC* 2009 CanLII 90465 (C.O.M.C.); *Welch Foods Inc c. Del Monte Corp* (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (C.F. 1^{re} inst.), p. 209). Comme l’Opposante, j’estime que la preuve relative à l’état du registre ne permet pas de conclure que les marques débutant par le préfixe ICE sont courantes et répandues. Néanmoins, je suis néanmoins d’avis que cette preuve permet d’inférer que l’Opposante ne détient pas le monopole de l’emploi de l’élément ICE au sein du marché des vêtements. Par conséquent, ce facteur joue légèrement en faveur de la Requérante.

(ii) autres marques au nom de la Requérante

[27] La Requérante a produit des éléments de preuve confirmant qu’elle est propriétaire des marques de commerce ICEBREAKER suivantes :

N ^o d’enregistrement	Marchandises et services
TMA322 543	[TRADUCTION] Tissus
TMA336 019	[TRADUCTION] Vêtements d’extérieur pour femmes, hommes, garçonnetts, fillettes et enfants, nommément manteaux, blousons, vêtements de ski, vêtements de pluie, habits de neige et pantalons de neige.
TMA570 860	Vêtements, nommément jerseys et sous-vêtements isolants. Vêtements, nommément chandails, gilets, chemises, tee-shirts, sous-vêtements; vestes, chaussettes, chapeaux, gants, foulards, mitaines
TMA751 298	Divers services de vente au détail, de vente en gros, d’approvisionnement, de commerce, de distribution et de vente par achat à domicile...

J'estime toutefois que ces enregistrements ne constituent pas une circonstance additionnelle importante, car ils ne confèrent pas à la Requérante le droit automatique d'obtenir un autre enregistrement peu importe le lien étroit qui peut exister entre la demande et ces enregistrements [*American Cyanamid Co c. Stanley Pharmaceuticals Ltd* (1996), 74 C.P.R. (3d) 571 (C.O.M.C.), p. 576; *Courtyard Restaurant Inc c. Marriott Worldwide Corp*; 2006 CanLII 80366 (C.O.M.C.)].

(iii) absence de preuve de confusion réelle

[28] Une inférence négative peut être tirée quant à la probabilité de confusion lorsque la preuve démontre un emploi simultané significatif des marques en cause et que la partie opposante n'a présenté aucun élément de preuve confirmant l'existence de cas de confusion [*Christian Dior SA c. Dion Neckwear Ltd* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.), para. 19]. En l'espèce, aucune inférence négative ne peut être tirée, car il n'existe aucune preuve d'emploi de la Marque. S'agissant de la prétention de la Requérante voulant que ses enregistrements de la marque de commerce ICEBREAKER soient fondés sur l'emploi/ou que les demandes correspondantes étaient assorties de déclarations d'emploi, j'estime que la seule inférence que l'on puisse en tirer est qu'un emploi *de minimis* de la Marque de commerce ICEBREAKER a eu lieu au Canada. Or, un emploi *de minimis* n'est pas un emploi simultané significatif et, conséquemment, n'est pas suffisant pour permettre de tirer une inférence négative du fait que l'Opposante n'a présenté aucune preuve de confusion entre les marques de commerce ICEBERG et ICEBREAKER.

(iv) défaut de la Requérante de produire une preuve

[29] J'estime que le défaut de la Requérante de produire une preuve relativement à l'emploi de la Marque et/ou des marques ICEBREAKER ne constitue pas une circonstance pertinente en l'espèce. La demande d'enregistrement de la Marque a été produite, en partie, sur la base d'un emploi projeté. Par conséquent, la Requérante n'est en rien tenue d'employer la Marque avant que sa demande ne soit admise [*Molson Canada c. Anheuser-Busch Inc* (2003), 29 C.P.R. (4th) 315 (C.F.), para. 58].

conclusion

[30] Le critère à appliquer est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue de la marque ICEBREAKER REAL FLEECE sur les Marchandises, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir de la marque de commerce ICEBERG de l'Opposante et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner les marques en détail [*Veuve Clicquot Ponsardin Maison Fondée en 1772 c. Boutiques Clicquot Ltée* (2006), 49 C.P.R. (4th) 401 (C.S.C.), para. 20].

[31] Après examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, je conclus, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques en cause. Certes, l'Opposante a démontré que sa marque de commerce est connue dans une certaine mesure au Canada et que les Marchandises recourent les Marchandises de l'Opposante, mais, de mon point de vue, ces facteurs ne sont pas suffisamment importants pour que je conclue à l'existence d'une probabilité raisonnable de confusion. Dans la plupart des cas, y compris la présente espèce, le degré de ressemblance entre les marques est le facteur qui revêt le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion [*Masterpiece*, précité]. Comme il a été mentionné précédemment, la seule ressemblance entre les marques dans la présentation et dans le son tient à la présence de l'élément ICE dans chacune d'elles. Or, lorsqu'on les considère dans leur ensemble, les marques sont différentes, aussi bien dans la présentation et dans le son que dans les idées qu'elles suggèrent. En conséquence, ce motif d'opposition est rejeté.

Motifs d'opposition fondés sur l'article 16

[32] L'Opposante allègue que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque, car à la date de production et à la date de priorité de production, la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce déjà en usage ICEBERG et ICE ICEBERG Dessin de l'Opposante, laquelle avait, en outre, déjà produit à ces dates une demande d'enregistrement (n° 1 358 600) à l'égard de la marque de commerce ICE ICEBERG. La marque de commerce ICE ICEBERG Dessin est reproduite ci-dessous :



[33] L'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)a). En effet, elle a démontré qu'elle employait déjà la marque de commerce ICEBERG à la date de priorité de production de la demande en cause et qu'elle n'en avait pas abandonné l'emploi à la date d'annonce. J'estime, par contre, que la preuve n'établit pas l'emploi de la marque de commerce ICE ICEBERG Dessin au sens du paragraphe 4(1) de la Loi.

[34] L'Opposante s'est également acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)b). J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire et obtenu confirmation que la demande n° 1 358 600 était en instance à la date de priorité de production et à la date d'annonce de la demande en cause [*Royal Appliance Manufacturing Co c. Iona Appliances Inc/ Appareils Iona Inc* (1990), 32 C.P.R. (3d) 525 (C.O.M.C.), p. 529].

[35] Pour des raisons similaires à celles exposées relativement au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d), j'estime que la Marque ne crée pas de confusion avec la marque de commerce ICEBERG employée par l'Opposante. S'agissant de la demande produite par l'Opposante à l'égard de la marque de commerce ICE ICEBERG Dessin, je suis d'avis que la thèse de la Requérante voulant qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion est encore plus solide lorsqu'on l'applique à cette marque que lorsqu'on l'applique à la marque ICEBERG. En effet, le degré de ressemblance entre la Marque et la marque de commerce ICE ICEBERG Dessin de l'Opposante est encore moins important du fait que l'aspect le plus frappant de cette marque de commerce tient à la répétition du préfixe ICE. Vu la différence entre les marques, j'estime que la Requérante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait à l'égard des motifs d'opposition fondés sur les alinéas 16(3)a) et 16(3)b). En conséquence, les motifs d'opposition fondés sur l'article 16 sont rejetés.

Motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif

[36] L'examen de chacun des facteurs énoncés au paragraphe 6(5) en date du 10 novembre 2009 n'a pas d'incidence significative sur mon analyse, exposée ci-dessus, des circonstances de l'espèce. Je suis donc d'avis que la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime d'établir qu'il n'existait pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et les marques de commerce ICEBERG et ICE ICEBERG Dessin de l'Opposante. En conséquence, ce motif d'opposition est rejeté.

Décision

[37] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition en application du paragraphe 38(8) de la *Loi*.

Natalie de Paulsen
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Judith Lemire